

INHOUD

Vacatures & Advertenties	1
Boek9 publicaties	2
Weekoverzicht Jurisprudentie	2
Merkenrecht	2
Publicatie	4
Overig	4
Berichten	4
Nieuws	4
Sponsors	6

VACATURES & ADVERTENTIES

Heb jij een passie voor procederen en ben je geboeid door de dynamische wereld van het intellectueel-eigendomsrecht en/of arbeidsrecht? Wil je ervaren hoe het is om advocaat bij een Nederlands kantoor in internationale context te zijn? Maak dan tijdens dit unieke cross expertise event kennis met de (inter)nationale IP- en arbeidsrecht-praktijk van De Brauw.



Vanwege de aanhoudende groei van het Trademarks en Designs (TMD) team van Brinkhof, zijn wij per direct op zoek naar een ondersteunende paralegal (m/v). Als paralegal werk je nauw samen met onze merkengemachtigden, maar zal je ook onze advocaten ondersteuning bieden. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de administratieve processen voor de registratie van merken en modellen en communiceert zelfstandig met cliënten, officiële instanties en agenten wereldwijd. jeanette.westerhoven@brinkhof.com



De volledig geactualiseerde 8e herziene druk van het handboek **IE-Goederenrecht** is vandaag verschenen bij Boek 9. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE.



De volledig geactualiseerde vijfde druk van het **handboek IE-Beginselen** is vandaag verschenen bij Boek 9. In 697 pagina's zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE en de relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over auteursrechtelijke bescherming van modellen, Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de mededeling aan het publiek.



Praktische informatie
Datum: woensdag 11 maart 2020
Locatie: Theater Hotel Figi te Zeist
Kosten
€ 195 inclusief lunch en borrel na afloop
Studenten zijn welkom tegen het tarief van

€ 75,00 op vertoon van een collegekaart

Opleidingspunten

Het IE Symposium heeft 4 netto-opleidingsuren. Het aantal punten voor het BMM Keurmerk bedraagt 6. Als u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u binnen 21 dagen een deelnamecertificaat. [Aanmelden](#)



In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het vierde kwartaal van 2019 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en

hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. **De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.** De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het u uitkomt.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4^e kwartaal 2019 webinar [hier](#).



In dit tweede deel van de Merkenrecht 2019 webinars worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is

van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. **De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op.** De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het u uitkomt.

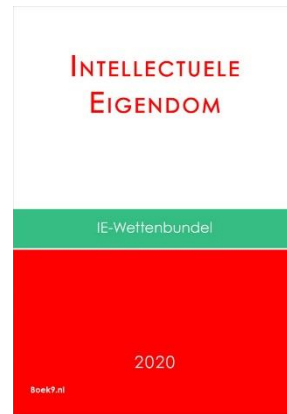
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel 2 webinar [hier](#).



Met een [Boek9+ webabonnement](#) heeft u toegang tot de op Boek9 gepubliceerde [IEPT-versies van uitspraken](#) en de per kwartaal geactualiseerde digitale [webboeken](#) van bij Boek9 uitgegeven [publicaties](#), voorzien van hyperlinks

naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt u toegang tot de per [deelonderwerp](#) gerubriceerde uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en wel of geen volledige proceskostenveroordeling. Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina's wordt gelinkt naar de desbetreffende pagina's in de online handboeken [IE-Beginselen](#) en [IE-Goederenrecht](#).

BOEK9 PUBLICATIES



WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

Fack Ju Göhte ten onrechte geweigerd als merk wegens strijd met goede zeden

[IEPT20200227, HvJEU, Fack Ju Gothe](#)

[Merkenrecht](#). Gerecht mocht oordeel dat het teken "Fack Ju Göhte" in strijd is met de goede zeden ex artikel 7 lid 1 onder f Uniemerkenverordening niet enkel op het intrinsiek vulgaire karakter van deze Engelse uitdrukking baseren: strijd met goede zeden vereist dat het teken in strijd is met de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht, hierbij moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, rekening houdend met de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en de bijzondere omstandigheden zoals wetteksten en administratieve praktijken, de publieke opinie en de wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd. De omstandigheid dat het merk zelf moet worden onderzocht betekent niet dat bij dit onderzoek contextuele elementen die helderheid kunnen verschaffen over de wijze waarop het relevante publiek dit merk opvat - zoals de omstandigheid dat het teken "Fack Ju Göhte" overeenkomt met de titel van een door rekwirante geproduceerde succesvolle film, de

omstandigheid dat de titel ervan geen aanleiding lijkt te hebben gegeven tot controverse, het feit dat de film goedgekeurd was voor een jong publiek en het feit dat het Goethe-Institut de film voor pedagogische doeleinden gebruikt - buiten beschouwing kunnen worden gelaten. EUIPO heeft niet rechtens genoegzaam aangetoond dat het merk in strijd is met de goede zeden: het geheel van de contextuele elementen wijst er eensluidend op dat de titel van de film niet als moreel onaanvaardbaar werd beschouwd door het algemene Duitstalige publiek, geen enkel concreet element naar gebracht om op plausibele wijze te verklaren dat het publiek gebruik van het teken als merk wel zou opvatten als strijdig met de fundamentele morele waarden en normen van de samenleving.

HvJEU vernietigt arrest waarin Gerecht oordeelde dat het collectieve merk HALLOUMI niet in de weg staat aan inschrijving van het teken BBQLOUMI

[IEPT20200305, HvJEU, Halloumi v EUIPO](#)

[Merkenrecht](#), [Perscommuniqué Hof van Justitie EU](#): “De Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi is houdster van het collectieve Uniemerks HALLOUMI, dat is ingeschreven voor kaas. Een collectief Uniemerks is een specifiek type van Uniemerks dat bij de aanvraag ervan als collectief merk wordt aangeduid en dat de mogelijkheid biedt de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Op basis van dit collectieve merk stelde de houdster ervan oppositie in tegen de inschrijving als Uniemerks van het beeldteken met het woorddeel „BBQLOUMI”, dat werd aangevraagd door een Bulgaarse onderneming met name voor kaas.[...] In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, verwarringsgevaar moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging.

HvJEU over beoordeling overeenstemming merk en teken en neutralisatie overeenstemming door begripsmatig verschil

[IEPT20200304, HvJEU, EUIPO v Equivalenza Manufactory](#)

[Merkenrecht](#). Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht: inaanmerkingneming van die

omstandigheden behoort tot de fase van de beoordeling van het verwarringsgevaar en niet tot die van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, welke moet worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de fonetische overeenstemming wordt geneutraliseerd door het begripsmatige verschil en vervolgens af te zien van beoordeling verwarringsgevaar: alleen in het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft kan worden afgezien van de beoordeling van verwarringsgevaar op grond dat deze tekens ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming ervan door de uitgesproken begripsmatige en andere totaalindruk oproepen, geenszins vastgesteld dat hier sprake van is. EUIPO heeft terecht geconcludeerd dat verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde beeldteken BLACK LABEL by equivalenza en het beeldmerk LABELL: gemiddelde mate van visuele overeenstemming, gemiddelde mate van fonetische overeenstemming, begripsmatig verschil niet van dien aard dat de overeenstemming wordt geneutraliseerd, gemiddeld onderscheidend vermogen, gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek, waren gelijk, aanwezigheid van de termen “black” en “by equivalenza” niet voldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten.

Verwarringsgevaar tussen Vestival-merk en Vestival-tekens

[IEPT20200304, Rb Den Haag, Havensluis](#)

[Merkenrecht](#), [Handelsnaamrecht](#), [Auteursrecht](#), [Oneerlijke handelspraktijken](#), [Procesrecht](#). Eiser kan Gele (Vestival) Merk en Zwarte (Vestival) Merk niet handhaven: overdrachtsakte waarop hij zich beroept is buitengerechtelijk ontbonden, niet vast komen te staan dat vernietiging geen effect heeft gehad. Eiser kan zich wel beroepen op vorderingsrechten ter zake van schadevergoeding door inbreuk op Gele en Zwarte Merk: bestaan en geldigheid cessie niet bestreden. Beroep Havensluis op verval merken wegens niet-normaal gebruik faalt: periode van gestelde inbreuk ligt in periode dat beide merken nog niet aan verval onderhevig waren. Tekens “Vestival” en “vestival.eu” maken inbreuk op Merk: diensten identiek (o.a. organisatie van muzikale en ontspannende evenementen), beperkte begripsmatige en auditieve overeenstemming door overeenstemming bestanddeel “Vestival”, alliteratie woorden “Velvet Villains” versterkt auditieve overeenstemming, aanzienlijke mate van visuele overeenstemming doordat “Vestival” in merk en teken voorkomt en “Velvet Villains” visueel zo ondergeschikt is dat afwezigheid in de tekens niet veel afdoet aan visuele overeenstemming. Gele merk heeft gemiddeld onderscheidend vermogen: onderscheidend

vermogen beeldbestanddelen niet bestreden, woord “Vestival” heeft een zeker onderscheidend vermogen door beginletter “V” in plaats van “F”, onderscheidend vermogen in Benelux enigszins toegenomen door gebruik op Facebook account voor festival in Turkije. Verwarringsgevaar. Geen handelsnaaminbreuk: niet duidelijk waarom eiser handelsnaamrecht op handelsnaam “Vestival” zou hebben. Geen auteursrechtinbreuk: niet gebleken dat eiser maker is van de woord-/beeldmerken. Beroep eiser op databankrechten op volgers Facebook account slaagt niet: verzameling volgers van Facebook account is geen verzameling van gegevens in de zin van de Databankenwet, niet uitgelegd waarom eiser aanspraak kan maken op een databankenrecht. Geen oneerlijke handelspraktijk: niet gesteld waarom gebruik van teken “Vestival” jegens eiser onrechtmatig is. Opgave toegewezen voor zover die betrekking heeft op gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor schadebegroting.

Publicatie

Uitzending ‘Opgelicht?!’ over levering gebrekkige lockers door YourSafe niet onrechtmatig

[IEPT20200107, Rb Amsterdam, Yoursafe24 v AVROTROS](#)

Publicatie. Uitzending ‘Opgelicht?!’ over tekortkomingen in de nakoming van een vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomst tot levering van lockers niet onrechtmatig: belangenafweging in het licht van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting; uitzending levert bijdrage aan publieke debat; voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Gebruik verborgen camera maakt uitzending niet onrechtmatig: geen nadeligere uitlatingen eiser vastgelegd met verborgen camera. YourSafe erkent grotendeels stellingen AVROTROS: YourSafe erkent tekortkomingen in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomsten. Geen sprake van onherstelbare schade aan de zijde van eisers: geen onherstelbare schade bij [eiser sub 2]: reputatieschade YourSafe voorzienbaar gevolg eigen handelen.

Artikel over ongebruikelijke huurconstructie voor het merendeel deel niet onrechtmatig

[IEPT20200115, Rb Noord-Nederland, NDC](#)

Publicatie-Privacy. De publicatie op de website Sikkom.nl, in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden en Facebookpagina’s met als kop ‘Huurders van [eiser 2] moeten kilometers lopen voor dure en volle parkeerplek’ van 7 en 27 november 2018, nagenoeg niet onrechtmatig jegens eisers: de meeste aantijgingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal. Het onderdeel van de publicatie waarin wordt gesteld dat een huurder regelmatig intimiderende mailtjes van eisers krijgt, is wel onrechtmatig: bewering vindt onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Ontbreken wederhoor

artikel 27 november 2018 niet onrechtmatig: artikel van 27 november vloeit voort uit artikelen van 7 en 8 november 2018 en eisers is daar de mogelijkheid van wederhoor geboden. Immateriële schadevergoeding van € 750,00: waarschijnlijk dat eisers enige reputatieschade hebben geleden, maar eisers nagelaten specifieke schade te stellen. In reconventie. Publiceren van uittreksel basisregistratie personen van [gedaagde 2] op Facebook onrechtmatig en in strijd met AVG: Zorgvuldigheidsplicht dient ook te worden verstaan dat eiser haar administratie zo inricht dat medewerkers niet vrijelijk over persoonsgegevens te beschikken. Schadevergoeding van € 250,00 vanwege ontbreken specificatie schade.

Overig

Geen spoedeisend belang inzake vorderingen tegen gewraakte uitlatingen

[IEPT20191210, Hof Amsterdam, Gemeente Tilburg v KAV autoverhuur](#)

Procesrecht. Geen spoedeisend belang bij vorderingen inzake gewraakte uitlatingen Gemeente Tilburg: zes maanden na publicatie artikel in Brabants Dagblad en vier maanden na publicatie in Financieel Dagblad gemeente gedagvaard zonder spoedeisend belang toe te lichten.

HE Licenties geen spoedeisend belang bij exhibitie bewijsstukken

[IEPT20200124, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours](#)

IE-Handhaving. Publicatie-Privacy. Procesrecht. *Vordering exhibitie (843a Rv) afgewezen: HE geen spoedeisend belang doordat de tenuitvoerlegging van het eindvonnis is geschorst totdat het hof in hoofdzaak heeft beslist. Verbod verdere verspreiding bericht waarin VG de kwestie met HE een “(oplichtings-)zaak” noemt: VG heeft grenzen echter maar in geringe mate overschreden, door het bericht aan een klein aantal contacten te sturen, die bekend worden geacht met het geschil tussen HE en VG. Proceskosten VG en Logico gematigd: verweer VG en Logico was vrijwel hetzelfde, gevoerd door dezelfde advocaten.*

BERICHTEN

Nieuws

B915978. Verenigd Koninkrijk wordt geen lid van Unified Patent Court

IAM bericht: “The UK will not be a member of the Unified Patent Court system, the UK government has confirmed to IAM. In an email sent this evening, a spokesperson stated: “I can confirm that the UK will not be seeking involvement in the UP/UPC system. Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation.”

Although the previous government led by Theresa May committed the UK to UPC membership, the new government under Boris Johnson has made clear time and again that it envisages a far looser relationship with the EU post-Brexit. As a consequence, it has taken a much harder line on CJEU jurisdiction. Basically, it does not want any in any form. [...]"

B915980. Nieuw: IE-Goederenrecht – 2020

De volledig geactualiseerde 8e herziene druk van het handboek [IE-Goederenrecht](#) is vandaag verschenen bij Boek 9. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE.

[Bestel € 65,00 \(€ 69,55 incl. btw\)](#)

[Meer informatie over IE-Goederenrecht](#)

B915981. Nieuw: IE-Beginselen – 2020

De volledig geactualiseerde vijfde druk van het [handboek IE-Beginselen](#) is vandaag verschenen bij Boek 9. In 697 pagina's zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE en de relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over auteursrechtelijke bescherming van modellen, Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de mededeling aan het publiek.

[Bestel € 65,00 \(€ 69,55 incl. btw\)](#)

[Meer informatie over IE-Beginselen](#)

B915982. Blog van Arthur Zimin: "Scheldwoord als merk; het hek van de dam?"

"[...] Wat betekent deze uitspraak in de praktijk? Kunnen we binnenkort de meest schrijnende merken verwelkomen, of zal de soep niet zo heet worden gegeten? Ik denk het laatste. In tegenstelling tot zijn Amerikaanse tegenhanger, heeft het HvJEU de goede zedentoets namelijk niet afgeschaft. Overduidelijk grensoverschrijdende gevallen zullen dus nog steeds nul op het rekest krijgen bij de registratie. Wel lijkt er meer ruimte geboden te worden voor de minder extreme gevallen. Aanwijzingen voor publieke acceptatie lijken namelijk al snel gevonden te kunnen worden in het succes van een merk, of de afwezigheid van controversie. De taak van het EUIPO om aan te tonen dat het publiek het merk in strijd met fundamentele normen en waarden acht, is daarentegen lastiger. Het is dan ook denkbaar dat het EUIPO hier niet altijd in zal slagen, en dat merken zoals 'FUCKING FREEZING', dat in 2011 nog geweigerd werd door het EUIPO, nu wel zullen worden geaccepteerd. [...]"

B915983. Oud-medewerker Google moet schadevergoeding van \$ 179 miljoen betalen voor stelen bedrijfsgeheimen

Reuters bericht: "The former head of Uber Technologies Inc's self-driving technology unit, Anthony

Levandowski, filed for bankruptcy protection on Wednesday, shortly after a court confirmed that he must pay \$179 million to Google to end a legal battle over his split from the Alphabet Inc unit.

Levandowski, who had been a key engineer in Google's self-driving project, and colleague Lior Ron engaged in unfair competition and breached their legal obligations by starting a rival company and bringing over Google employees, an arbitration panel ruled in December.

Uber, which later acquired the startup co-founded by Levandowski, indemnifies workers under its employment agreements. But Uber has said in financial filings that it expects to challenge paying the big judgment against its ex-employee Levandowski, who is fighting a federal indictment on charges of stealing trade secrets from Google. [...]"

SPONSORS

Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door [sponsors](#) van Boek9.nl:

Abcor Merkenbureau	www.abcor.nl
AIPPI Nederland	www.aippi.nl
AKD	www.akd.nl
AOMB	www.aomb.nl
Arnold + Siedsma	www.arnold-siedsma.com
Baker & McKenzie	www.bakermckenzie.com
BarentsKrans	www.barentskrans.nl
BINGH Advocaten	www.bingh.com
Bird & Bird	www.twobirds.com
Boekx Advocaten	www.boekx.nl
De Brauw Blackstone Westbroek	www.debrauw.com
BRight Advocaten	www.bright-advocaten.nl
Brinkhof Advocaten	www.brinkhof.com
Chiever	www.chiever.com
Damsté advocaten notarissen	www.damste.nl
Deloitte Legal	www.deloitte.nl
Dikhoff Van Dongen Advocaten	www.dikhoffvandongen.nl
Dillinger Law.	www.dillingerlaw.nl
Dirkzwager	www.dirkzwager.nl
DLA Piper	www.dlapiper.com
Elferink & Kortier Advocaten	www.elferinkkortier.nl
EP&C	www.epc.nl
Freshfields Bruckhaus Deringer	www.freshfields.com
Heffels Spiegeler	www.spiegeler.com
HGF	www.hgf.com
Hofhuis Alkema Groen	www.hofhuisalkemagroen.nl
Hogan Lovells	www.hoganlovells.com
Holla Advocaten	www.holla.nl
HVG Law	www.hvglaw.nl
Houthoff	www.houthoff.com
Hoyng Rokh Monegier	www.hoyngrokhmonegier.com
IntellectueelEigendom	www.intellectueeleigendom.nl
Kennedy van der Laan	www.kvdl.com
KienhuisHoving	www.kienhuishoving.nl
KLOS c.s.	www.klos.nl
Leeway	www.leeway.nl
LIOC Patents & Trademarks	www.lioc.nl
Los & Stigter	www.lostenstigter.nl
NautaDutilh	www.nautadutilh.com
NLO	www.nlo.nl
Nysingh	www.nysingh.nl
Parker Advocaten	www.parkeradvocaten.nl
Pictoright	www.pictoright.nl
Ploum	www.ploum.nl
Simmons & Simmons	www.simmons-simmons.com
Van Doorne	www.van-doorne.com
Van der Steenhoven Advocaten	www.vandersteenhoven.nl
Ventoux Advocaten	www.ventouxlaw.com
Visser Schaap & Kreijger	www.ipmc.nl
V.O.	www.vo.eu
Vondst Advocaten	www.vondst-law.com
Windt Le Grand Leeuwenburgh	www.windtlegal.com

[Sponsor worden?](#)

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld via [Boek9.nl](#). Mocht u deze nieuwsbrief ongewild ontvangen of u voor verdere ontvangst willen afmelden, klik dan [hier](#).